

Octrooi-overdrag) bepaalt dat de vernietiging of herroeping van een octrooi of gedeelte ervan, terugwerkende kracht heeft tot op de datum van het octrooi, dan betekent dit dat rechtsgevolgen die bij onwetendheid werden tot stand gebracht (dit wil zeggen om reden dat de partijen op het moment dat zij deze rechtsgevolgen tot stand brachten – hier de sub-licentieovereenkomst sloten – niet wisten en niet konden weten dat het octrooi later zou worden gewijzigd in dusdanige mate dat er geen royalty's meer verschuldigd zouden zijn daar de commercialisatie geen gebruikmaakt van het 'gewijzigde' octrooi) ongedaan moeten worden gemaakt. De omstandigheid dat partijen te goeder trouw overeenkomsten hebben gesloten waarin zij rechtsgevolgen hebben bedongen (het betalen van royalty's bv.) die zich, ingevolge de op een latere datum tussengekomen eindbeslissing aangaande het octrooi, met rechtvaardigen, staat er niet aan in de weg dat de meest gerede partij vordert dat deze rechtsgevolgen ongedaan zouden worden gemaakt, net omwille van deze retroactiviteit die tot gevolg heeft dat het octrooi geacht wordt steeds in zijn 'beperkte' vorm te hebben bestaan.

h. De verwijzingen van VÄLINGE INNOVATION AB en de NV BERRY FINANCE naar uitspraken van het Duitse *Bundesgerichtshof* zijn niet dienstig ter beoordeling van de vraag of een overeenkomst tussen partijen volgens de regels van het Belgisch recht mag afwijken van de Europese rechtsnormen.

i. Uit de passages die VÄLINGE INNOVATION AB en de NV BERRY FINANCE citeren uit de arbitrale uitspraak (conclusie p. 68, punt 54) blijkt dat deze zich heeft gesteund op artikel 50 van de Belgische Octrooiwet om te beslissen dat een contractueel beding afbreuk mag doen aan de terugwerkende kracht van de vernietiging, herroeping of hervorming van het octrooi.

Door de beslissing te laten steunen op deze overweging, waarvan duidelijk gesteld is dat deze afwijkt van de Europese rechtsnorm, is deze Europese rechtsnorm – die van openbare orde is – miskend.

j. De stelling van de NV DEKAPLY dat de arbitrale uitspraak haar besluitvorming stoelt met miskennen van een regel van openbare orde, is dus gegrond.

3. Het onderzoek van de overige middelen kan niet tot een ruimere vernietiging van de arbitrale uitspraak leiden.

6. Beslissing

Het hoger beroep is gegrond.

De tussentijdse arbitrale uitspraak van 24 juni 2005 inzake het "arbitragegeding CEPINA nr. 22291" (stuk 4 b uit het dossier van appellante) wordt vernietigd op grond van artikel 1704, 2, a Ger.W.

Deze vernietiging strekt zich uit tot alle andere akten en beslissingen die hun rechtsgrond ontleen aan deze uitspraak zonder uitzondering (zoals het deskundig onderzoek, het bevel om documenten voor te leggen, alsook tot al de rechtsplegingen die strekken tot uitvoering, uitlegging, exequatur... van deze beslissing).

Dit betekent dat in de mate dat de eindbeslissing steun vindt

in de tussentijdse arbitrale uitspraak van 24 juni 2005 ook de einduitspraak mede vernietigd is (arrest van dezelfde datum inzake 2008 AR 717).

7. De kosten

De bestreden beslissing heeft de NV DEKAPLY veroordeeld tot 9/10 van de kosten en VÄLINGE INNOVATION AB en de NV BERRY FINANCE tot 1/10.

Overeenkomstig artikel 1017 Ger.W. worden geïntimeerden tot de kosten van beide aanleggen veroordeeld. De rechtsplegingvergoeding wordt begroot op de basisvergoeding voor niet in geld waardeerbare vorderingen (thans na indexatie: € 1.320).

Om deze redenen,

Het hof, rechtsprekend na tegenspraak,

Gezien artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond. Doet de bestreden beslissing te niet behalve in zover zij de vordering ontvankelijk heeft verklaard en de kosten heeft begroot en opnieuw recht doende voor het overige,

- Verklaart de arbitrale uitspraak van 24 juni 2005 inzake het "arbitragegeding CEPINA nr. 22291" (stuk 4 b uit het dossier van appellante) alsmede alle andere akten en beslissingen die hun rechtsgrond ontleen aan deze uitspraak, nietig op grond van artikel 1704, 2, a Ger.W.

Veroordeelt VÄLINGE INNOVATION AB en de NV BERRY FINANCE tot de kosten van beide aanleggen, wat de eerste aanleg betreft zoals vereffend in het bestreden vonnis en wat het hoger beroep betreft, vereffend op 186 € rolrecht + 1.320 € rechtsplegingvergoeding.

(...)

Note – Transferts de technologie: la sécurisation des redevances est-elle contraire au droit de la concurrence?

Les rapports entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit des contrats soulèvent des questions particulièrement délicates. L'une des plus épineuses consiste à déterminer les conséquences de l'annulation ou de la révocation du titre au sujet duquel les parties ont traité. Cette disparition doit-elle entraîner une sanction au niveau contractuel, et laquelle? Le contrat est-il affecté d'une malformation congénitale et, partant, lui-même nul, pour défaut d'objet, voire de cause? Ou bien s'agit-il plutôt d'un problème d'exécution justifiant la résolution de la convention, aux torts du titulaire? Ou encore d'une application de la théorie des risques? Ou d'un cas de caducité par disparition d'un élément essentiel de la convention? La garantie due à l'ayant cause est-elle engagée? Pour vice caché? Ou pour éviction? Les sommes payées au titulaire en exécution du contrat doivent-elles être remboursées, en tout ou en partie? L'ayant cause peut-il



en outre réclamer une indemnisation complémentaire, en raison des investissements qu'il a réalisés ou de son manque à gagner? Ces questions ont donné lieu, en Belgique comme dans d'autres pays¹, à une jurisprudence abondante et à moult commentaires doctrinaux, que nous avons rapportés, analysés et critiqués ailleurs².

Par rapport à ce contentieux ancien³ et récurrent⁴, l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt annoté présentait deux particularités remarquables:

- d'une part, ce n'était point l'annulation (ni d'ailleurs une révocation totale) du brevet donné en licence dont les conséquences contractuelles étaient discutées, mais une *limitation* dudit brevet, résultant de l'ajout d'une spécification à la description de l'invention et à la revendication correspondante;
- d'autre part, la cour d'appel statuait non pas dans le cadre d'un contentieux de pleine juridiction mais suite à une *action en annulation* introduite, sur pied de l'article 1704 du Code judiciaire, contre une sentence arbitrale favorable au titulaire du brevet.

A. Les faits de la cause et l'arrêt annoté

Par contrat du 15 juin 2001, la société Dekaply avait pris en licence auprès de la société Berry Finance, elle-même licenciée de la société de droit suédois Välinge Innovation, un brevet européen appartenant à cette dernière qui portait sur une méthode pour la pose et la jonction d'éléments de construction, en particulier des panneaux de plancher en laminé (brevet EP 0 855 482)⁵.

Un différend naquit rapidement entre les parties au contrat, Dekaply refusant de payer les royalties réclamées par Berry Finance en mettant en doute la validité du brevet concédé, contre lequel plusieurs oppo-

sitions avaient été introduites devant l'OEB.

Par décision (écrite) du 28 octobre 2002 – qui fut confirmée par la Chambre de recours fin 2004 – la Division d'opposition de l'OEB décida de maintenir le brevet *tel que modifié* par Välinge Innovation au cours de la procédure d'opposition⁶; cette modification emportait l'ajout, dans la revendication, d'une précision selon laquelle la méthode de fixation impliquait l'existence d'*un jeu* dans le mécanisme de blocage des panneaux⁷. Or, selon Dekaply, ce «jeu» («speel») n'est pas présent dans les produits qu'elle a commercialisés (ou que d'autres sociétés du groupe Triax, dont faisait partie Dekaply, ont commercialisés⁸), en sorte que ces produits sont hors du champ de la licence – ils sont dans le domaine public – et ne sauraient, par conséquent, donner lieu au paiement de royalties.

Ne partageant pas cette vue des choses, Berry Finance résilia le contrat de (sous)licence en date du 6 décembre 2002 et, soutenu par le breveté Välinge Innovation, introduisit une procédure d'arbitrage contre Dekaply en vue de l'entendre condamner à lui payer des royalties sur les produits litigieux.

Par une (première) sentence du 24 juin 2005, le tribunal arbitral accueillit cette demande en son principe⁹, considérant, en substance, que:

- lorsque Dekaply et Berry Finance ont conclu leur contrat de licence, le brevet n'était pas encore modifié; la décision de la Chambre de recours de l'OEB (qui a conduit à la publication d'un nouveau fascicule du brevet) n'est intervenue qu'en 2004, c'est-à-dire bien après la fin de leurs relations contractuelles. Par conséquent, les parties «*n'ont dû prendre en considération, tout au long de leurs relations, que la situation qui prévalait lors de la prise de cours de cette relation*»¹⁰;
- dès lors, c'est *dans la forme sous laquelle il avait*

1. Pour un aperçu en droit comparé, voy. les travaux de l'A.I.P.P.I. sur la "Question 102" («Effets de la nullité des brevets ou des marques sur la validité des contrats de licence»). Les rapports des groupes nationaux, couvrant 26 juridictions et s'étendant sur quelque 200 pages, est publié à l'Annuaire 1990/VI de l'association.

2. Voy. notre thèse, à paraître aux éditions Larcier, *La propriété intellectuelle. Nature juridique et régime patrimonial*, troisième partie, titre II, chapitre 2, section 4.

3. Voy. déjà Cass. Fr. (req.), 27 mai 1839 (*Wendel c. Taylor*), S., 1839, 1, 667, D.P., 1839.1.230.

4. Dans notre étude précitée, nous avons relevé une quinzaine de décisions belges et, en France, à peu près le même nombre d'arrêts rien qu'au niveau de la Cour de cassation, ce relevé n'étant bien entendu pas exhaustif. En outre, il est très probable qu'un grand nombre de décisions ne donnent pas lieu à publication parce que rendues par voie d'arbitrage. On sait que les clauses d'arbitrage sont très courantes dans les contrats de licence de brevet.

5. La revendication unique du brevet, extrêmement détaillée (plus de 100 lignes de texte) porte sur un «Procédé de pose et de raccordement mécanique de panneaux de plancher rectangulaires en rangées parallèles, lesdits panneaux étant dotés de moyens formés par les bords adjacents des joints de façon à bloquer mécaniquement ensemble leurs bords longs aussi bien que leurs bords courts (...).»

6. L'article 102 (3) de la Convention sur le brevet européen disposait alors (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Acte de révision du 29 novembre 2000) que:
"Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que:
1) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que
2) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution".

7. On lit dans le fascicule modifié (B2) du brevet EP 855482 que "les panneaux, lorsqu'ils sont raccordés ensemble, peuvent occuper une position relative suivant ladite deuxième direction (D2) où il existe un jeu (Δ) entre la gorge de blocage (14) et une surface de blocage (10) se trouvant sur l'élément de blocage (8) qui est en regard des bords du joint et agit dans ladite deuxième connexion mécanique (...)" (nous soulignons). Le point 49 de la description indique semblablement que: "When the panels 1 and 2 are joined together, they can however occupy such a relative position in the direction D2 that there is a small play Δ between the locking surface 10 and the locking groove 14. This mechanical connection in the direction D2 allows mutual displacement of the panels 1, 2 in the direction of the joint, which considerably facilitates the laying and enables joining together the short sides by snap action".

8. Une des pommes de discorde entre les parties portait sur la question de savoir si les produits commercialisés par une de ces sociétés (Balterio) étaient couverts ou non par la licence, compte tenu du libellé du contrat; nous ferons abstraction, dans la présente note, de cette complication supplémentaire.

9. Par une seconde sentence, du 27 juin 2006, le tribunal arbitral fixe le montant (en principal) des redevances dues à quelques 620.000 euros.

10. «De uitspraak van de Board of Appeals kwam er pas eind 2004, dus nadat de overeenkomst onder de Partijen lang was beëindigd. Zij hebben daardoor heel de duur van hun verhouding geen andere situatie moeten overwegen dan de situatie bij de aanvang van hun contractrelatie».



- été initialement délivré* que le brevet doit être considéré pour déterminer si les royalties réclamées par le concédant sont dues par le preneur;
- par suite, pour apprécier si le système de jonction incorporé dans les produits commercialisés par Dekaply correspond à l'invention donnée en licence, il peut être fait *abstraction* de la présence, ou de l'absence, d'un «jeu»;
 - or, si l'on fait abstraction de cette caractéristique, il ne fait «pas de doute» que les produits commercialisés par Dekaply *correspondent* à l'invention brevetée.

Dekaply avait contesté avec force la référence, par ses adversaires, à la version initiale du brevet – et partant l'indifférence de l'absence de «jeu» dans ses propres produits – en s'appuyant sur les dispositions de la Convention de Munich qui attachent un *effet rétroactif* à la modification, comme à la révocation (partielle), du brevet européen au cours d'une procédure d'opposition (art. 67, §4, 68 et 69, §2, CBE¹¹). Pour surmonter cette objection, les arbitres retiennent, en substance, que l'effet rétroactif dont question dans ces dispositions ne doit être pris en considération *que dans l'appréciation des atteintes au brevet par des tiers* mais ne vaut pas à l'égard des *cocontractants* de l'inventeur et du titulaire du brevet¹². La loi, poursuit le tribunal en faisant référence à l'article 50 de la loi sur les brevets d'invention, prévoit une exception (à la rétroactivité) en laissant subsister entre parties la base de leur contrat et, partant, la survie des revendications dans la formulation qui était la leur au moment de l'octroi

du brevet¹³. En outre, ajoutent encore les arbitres, la loi reconnaît une certaine marge de manœuvre aux juges et arbitres en leur permettant de tenir compte, en la matière, de l'équité¹⁴, laquelle conduit également, *in casu*, à faire application du brevet tel qu'il existait lors de la conclusion du contrat de licence.

Arrêtons-nous un instant ici pour observer que, par ces considérations, le tribunal arbitral ne justifiait pas légalement sa décision. D'une part, en effet, il est inexact d'affirmer que l'effet rétroactif attaché par la Convention de Munich à la révocation ou à la modification d'un brevet – de même d'ailleurs que par la loi du 28 mars 1984 à son annulation – ne restreindrait les prérogatives du breveté qu'à l'égard des tiers n'entretenant pas de relations contractuelles avec lui (ou ses ayants cause); de prime abord, la fiction de la rétroactivité opère au contraire *erga omnes*, y compris donc à l'égard des cocontractants du breveté¹⁵, tels un licencié ou un sous-licencié (que le breveté peut du reste poursuivre en contrefaçon s'ils excèdent les limites de la concession principale). D'autre part, l'article 50 de la loi (belge) sur les brevets d'invention, non seulement ne trouvait pas à s'appliquer – sinon (éventuellement) par analogie¹⁶ à l'espèce déferée au tribunal arbitral, s'agissant d'une hypothèse de *limitation* du brevet et non de son *annulation*¹⁷, mais n'a en outre pas la portée que lui attribuent les arbitres, dès lors que la (seconde) dérogation à l'effet rétroactif envisagée dans cette disposition suppose que le contrat

11. Ces articles disposent comme suit:
Article 67 – Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
«(...) (4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenues lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.»
Article 68 – Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen
«La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67, dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d'une procédure d'opposition, de limitation ou de nullité.»
Article 69 – Etendue de la protection
«(...) (2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.»
12. «De beslissing van de Beroepskamer in patentzaken heeft normaal terugwerkende kracht tot bij de indiening, want dat is uiteindelijk de geamendeerde en finale patentverlening. Dit is voor de beoordeling van inbreuken door derden de cruciale zakenrechtelijke gegeven. Maar dat geldt niet voor contractanten van de uitvinder en de eigenaar.»
13. «De wet voorziet een uitzondering en laat onder contractanten de basis van hun overeenkomst bestaan met eerbiedigende werking voor de vorderingen zoals die luiden ten tijde van de patentverlening (artikel 50 Belgische Octrooiwet)». Les termes de «eerbiedigende werking», qu'il est difficile de traduire fidèlement en français, semblent faire référence à un concept du droit néerlandais relatif à l'application des lois dans le temps: «Bepaalt de wetgever dat op de rechtsgevolgen van een rechtsfeit dat plaatsvond vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, de oude regel van toepassing blijft ook al treden die rechtsgevolgen in na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, dan zeggen we dat de nieuwe wet eerbiedigende werking heeft» (<http://www.openuniversiteit.nl/Docs/Voorproefjes/RW/index.asp?p=begrippen2>). On connaît toutefois aussi, en Belgique, un principe de survie de la loi ancienne dans le domaine contractuel, à tout le moins lorsque la loi nouvelle est supplétive, et sauf disposition transitoire en sens contraire. Selon l'enseignement de la Cour de cassation, «en matière de conventions, la loi ancienne demeure applicable, à moins que la loi nouvelle ne soit d'ordre public – ou impérative, ajoutent certains arrêts – ou n'en prescrive expressément l'application aux conventions en cours (cf. notamment Cass., 12 février 1993, Pas., 1993, I, 165; Cass., 13 mai 1996, Pas., I, 455; Cass., 6 décembre 2002, Pas., 2005, I, 192; Cass., 24 avril 2008, Pas., 2008, I, 993); en doctrine, voy. notamment A. PUTTEMANS, «L'application de la loi dans le temps aux contrats conclus avant son entrée en vigueur», R.D.C., 2004, p. 1007; C. MARR, «L'application dans le temps des dispositions impératives: les contrats sont-ils soumis aux dispositions impératives entrées en vigueur postérieurement à leur conclusion?», J.L.M.B., 2009, p. 249.
14. «De wet laat daarbij weliswaar enige marge voor de rechters en arbiters om hier de billijkheid in acht te nemen.»
15. D'ailleurs, l'article 50 de la loi sur les brevets d'invention, qui consacre également la rétroactivité de la nullité, assortit ce principe d'exceptions non seulement au détriment des contrefacteurs (qui ont été condamnés par une décision passée en force de chose jugée et l'ont exécutée) mais également des cocontractants (dans la mesure où le contrat a été conclu et exécuté avant la décision d'annulation): cf. *infra*.
16. Cf. *infra*.
17. L'article 50 dispose comme suit:
«§1er. L'annulation totale ou partielle d'un brevet a un effet rétroactif au jour du dépôt de la demande de brevet.
§2. Sous réserve des dispositions relatives soit aux recours en réparation du préjudice cause par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité du brevet n'affecte pas:
1) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutés antérieurement à la décision de nullité,
2) les contrats conclus antérieurement à la décision de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.»



ait été non seulement *conclu* mais également *exécuté* avant la survenance de l'aléa¹⁸.

Dans ces conditions, on comprend que le licencié ait cherché à remettre en cause la décision des arbitres (de même d'ailleurs que d'échapper à son exécution, par différentes procédures qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici). La contestation était cependant délicate car la clause d'arbitrage ne prévoyait pas d'instance d'appel; il fallait donc requérir l'*annulation judiciaire* de la sentence, laquelle, on le sait, ne peut être obtenue qu'en présence de l'un des vices limitativement énumérés par le Code judiciaire¹⁹.

À l'appui de ce recours, Dekaply fit valoir, notamment, que la sentence était *contraire à l'ordre public*: en se fondant sur la version initiale du brevet alors que celui-ci fut ultérieurement limité, la sentence attaquée me condamne – dit Dekaply – à payer des royalties pour l'usage d'une méthode qui est en réalité dans le domaine public; une telle condamnation heurte les principes élémentaires du droit de la concurrence. La décision arbitrale – conclut Dekaply – viole dès lors 1°) l'article 68 de la Convention sur le brevet européen, en refusant de conférer à la limitation du brevet l'effet rétroactif prévu par cette disposition, 2°) l'article 50 de la loi sur les brevets d'invention, en appliquant cette disposition alors qu'elle n'avait pas vocation à l'être (limitation *versus* annulation) et, de surcroît, en y attachant des conséquences qu'elle ne prévoit pas (condamnation à payer *versus* absence de remboursement de ce qui a été payé) et 3°) l'article 81 du Traité CE (actuel art. 101 TFUE), qui interdit et frappe de nullité les accords restrictifs de concurrence.

Repoussée par le tribunal de première instance²⁰, l'argumentation du licencié prospéra par contre devant la Cour d'appel qui, par l'arrêt annoté (Bruxelles, 5 avril 2011), annule la décision arbitrale du 24 juin 2005, ainsi que la sentence ultérieure qui avait liquidé le montant des redevances dues au concédant (620.000 euros, auxquels s'ajoutaient des intérêts de retard et de substantiels dépens).

Après avoir reproduit les dispositions légales et conventionnelles pertinentes et rappelé la position de l'appelante, la Cour d'appel énonce ce qui suit:

«Dès lors que la Convention sur le brevet européen règle les effets juridiques de l'annulation ou de la limitation d'un brevet, l'application de l'article 81 du Traité CE implique que les contrats de licence entre entreprises ne peuvent s'écarter de ce règlement – pas plus d'ailleurs que la législation nationale – en attachant à l'annulation ou à la limitation des conséquences moins strictes que celle qu'elle a en vertu de la Convention sur le brevet européen.

Une décision juridictionnelle qui méconnaît ces principes viole une règle d'ordre public»²¹.

B. Annulation, révocation ou limitation de brevet et droit au redevances: contenu et limites de la Convention sur le Brevet européen

L'attendu ci-dessus reproduit est de prime abord surprenant. Il paraît, en effet, limiter de manière drastique la liberté, non seulement des parties, mais aussi du législateur national, de déterminer les conséquences, sur un contrat de licence, des aléas relatifs au brevet concédé. Or, si la jurisprudence et la doctrine sont partagées quant à ces conséquences, l'auto-

18. Concernant ce dernier point, il est cependant permis de se demander si l'exécution de ses obligations par le concédant – à commencer par son obligation essentielle de ne pas s'opposer à l'exploitation du preneur – ne fonde pas son droit, non seulement à *conserver* les redevances payées *volontairement* par le preneur, mais également à lui *réclamer* le paiement de celles qui *auraient dû* être payées, en vertu du contrat, durant la période précédant l'annulation du brevet pendant laquelle le contrat était en vigueur. Dans le cas contraire, le preneur qui a exécuté volontairement ses obligations pécuniaires se voit désavantagé par rapport au preneur qui a renâclé, ce qui ne semble pas de bon aloi. Cette observation prend d'autant plus de poids si le licencié avait la possibilité de mettre fin au contrat de licence mais ne l'a pas fait. Voy. aussi nos observations au texte, à la fin de cette note.
19. La partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage a été entièrement refondue par une loi du 24 juin 2013 entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2013. Les moyens pouvant mener à l'annulation d'une sentence sont désormais énumérés à l'article 1717, §3, du Code judiciaire.
20. Civ. Bruxelles (26e ch.), 26 septembre 2009, RG n° 05/10766/A, inédit. Le jugement, assez bien motivé, considère notamment que: "De volledige redenering van eisers op dit punt is gesteund op de verkeerde vooronderstelling dat zij haar rechten (rechtstreeks) zou putten uit een octrooi, waaruit eisers vervolgens impliciet afleidt dat een wijziging van dit octrooi ipso facto een wijziging van haar rechten met zich zou brengen. Eisers is echter geen octrooihouder, zij put haar rechten uit een overeenkomst, meer bepaald een licentieovereenkomst. De wijziging van het octrooi dat aan de grondslag ligt van deze licentieovereenkomst, heeft niet noodzakelijk een corresponderende wijziging tot gevolg van de rechten en plichten van partijen zoals die voortvloeien uit de overeenkomst. Of dit al dan niet het geval is, hangt af van waartoe partijen zich terzake verbonden en dus van de inhoud van de overeenkomst zelf. Anders gezegd kunnen de partijen bij een licentieovereenkomst perfect overeenkomen dat indien het octrooi waarop hun overeenkomst is gesteund in de toekomst zou worden gewijzigd, ook hun respectieve rechten en plichten zoals op dat moment vastgelegd, zullen wijzigen. Evenzeer kunnen partijen echter overeenkomen dat zij hoe dan ook onveranderlijk zullen gebonden blijven door wat zij op dat moment overeenkomen, zelfs wanneer na het sluiten van de overeenkomst het octrooi een wijziging zou ondergaan". Le tribunal analyse ensuite le contrat intervenu en l'espèce pour en déduire qu'elles n'ont pas entendu donner effet à une modification ultérieure du brevet: "In het bijzonder uit de combinatie van het beding waarin de licentienemer verklaart de actuele situatie van het octrooi te kennen en het beding waarin door de licentiegever geen garantie werd geboden betreffende de geldigheid van dit octrooi, blijkt dat het de bedoeling was van partijen eventuele toekomstige wijzigingen van het octrooi zonder invloed te laten op hun wederzijdse verbintenissen zoals die op dat moment door de overeenkomst in het leven werden geroepen". Le tribunal ajoute que "dergelijke overeenkomst is perfect geldig en in elk geval niet strijdig met de openbare orde, nu de octrooi- dan wel licentiehouders vrij kan beschikken over de wijze waarop hij zijn rechten uitoefent (...)". Le moyen déduit de la violation de l'article 81 du Traité CE – interdiction des accords restrictifs de concurrence – n'est cependant pas abordé par le tribunal, parce que celui-ci estime qu'il n'avait pas été proposé par Dekaply, à tout le moins de manière circonstanciée, devant le tribunal arbitral. La matière relevant de l'ordre public (*cf. infra*), il nous semble que les premiers juges auraient dû poursuivre l'analyse sur ce point.
21. Traduction libre.



nomie de la volonté est généralement reconnue²² (pour autant, bien sûr, que le consentement des parties ne soit point vicié). Quant à la critique implicite du système élaboré par l'article 50 de la loi belge²³, elle étonne d'autant plus que celui-ci a été emprunté à la Convention sur le brevet communautaire de 1975²⁴ (art. 35) et se retrouve dans les règlements sur la marque communautaire (art. 54) et sur les dessins ou modèles communautaires (art. 26), des textes de droit européen dont la conformité avec les traités fondateurs de l'Union européenne n'a, à notre connaissance, jamais été mise en cause.

L'attendu qui précède prête aussi le flanc à la critique en ce que, à première vue, il prétend déduire des dispositions de la Convention de Munich l'écartement de la solution consacrée par l'article 50 de la loi belge, comme de toute disposition contractuelle qui amènerait (en faveur du concédant) les conséquences de l'annulation ou de la limitation d'un brevet européen. Or, les articles 67, §4, 68 et 69, §2, précités²⁵, de la Convention sur le brevet européen ne nous semblent pas avoir une telle portée. Une chose est, en effet, d'attacher un effet rétroactif à la révocation, la nullité ou

la limitation d'un brevet, autre chose est d'en déduire des conséquences quant au sort des contrats relatifs à ce titre (et, davantage encore, quant au sort des paiements qui ont été fait en exécution de ces contrats)²⁶. Il s'agit là de questions relevant essentiellement du droit des obligations, que n'a, selon nous²⁷, pas vocation à résoudre, du moins complètement, la Convention de Munich²⁸.

En d'autres termes, si la solution consacrée par les arbitres n'était pas légalement justifiée, parce qu'elle minimisait erronément la portée des dispositions de la Convention sur le brevet européen, les considérations de la Cour d'appel de Bruxelles ci-dessus reproduites, qui étendent exagérément cette portée et paraissent condamner toute disposition légale ou contractuelle qui prétendrait interférer dans la détermination du sort des redevances, sont également sujettes à caution. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi par Välinge Innovation et Berry Finance, s'est d'ailleurs bien gardée de les reprendre à son compte. Si notre juridiction suprême rejette certes ce pourvoi, c'est par une motivation qui interdit de voir dans l'arrêt attaqué du 5 avril 2011, et *a fortiori* dans son propre

22. En ce sens, cf. notamment la résolution adoptée par l'AIPPI dans le cadre de la Question 102 précitée: «Ces lignes de conduite visent à déterminer les droits des parties concernant des questions qui n'ont pas fait l'objet de dispositions contractuelles. Il est souhaitable que les parties prévoient des dispositions contractuelles pour prévenir les difficultés éventuelles» (considération liminaire n° 4). En France, la Cour de cassation de France censure, au visa de l'article 1134 du Code civil, les décisions qui reçoivent le recours contractuel d'un licencié en dépit d'une clause de non-garantie: cf. Cass. Fr. (ch. com.), 7 décembre 1964, Ann. propr. ind., 1965, p. 174; Cass. Fr., 11 mars 1986, Ann. propr. ind. 1986, p. 266. Concernant le régime des clauses de non-garantie en matière de licence de brevet, cf. en particulier J.-J. BURST, *Brevet et licencié*, Litec, 1970, n°s 280 à 298; J.-M. MOUSSERON, «L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevet d'invention», in *Hommage à Henri Desbois*, Paris, Dalloz, 1974, pp. 157 et s., spéc. pp. 169-170; comp. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Bruxelles, Larcier, 1999, n° 289.
23. Rappelons que ce système consiste dans l'énoncé d'un principe (l'effet rétroactif de la nullité), aussitôt nuancé par un contre-principe (l'absence d'affectation des contrats conclus antérieurement), lui-même assorti de deux réserves (recours en responsabilité et action de *in rem verso*) et d'une exception (référence finale à l'équité): voy. le texte supra, note 17.
24. Convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 relative au brevet européen pour le marché commun; on sait que ce texte n'est jamais entré en vigueur, tout comme d'autres projets ultérieurs de conventions ou de règlements sur le même sujet.
25. Cf. supra, note 11.
26. Nous tendons donc, sur ce point, à partager l'analyse des premiers juges dans l'affaire ici commentée (cf. supra, note 10).
27. En ce sens également, cf. M. SINGER et D. STAUDER (éd.), *European Patent Convention. A commentary*, vol. 1, 3^e éd., Article 68, par D. SCHENNEN, pp. 235 et s., point 7, p. 236: «The obligation to pay licence fees for a European patent that has been revoked is determined according to national law». Ces auteurs précisent, en citant plusieurs décisions du Bundesgerichtshof, que la jurisprudence allemande consacre une obligation de payer pour la période allant jusqu'à la révocation, durant laquelle le licencié a joui d'une position préférentielle.
28. Par le passé, la question de savoir quel était le champ d'application respectif des articles 68 et 69 de la Convention de Munich et de l'article 50 de la loi du 28 mars 1984 se posait en des termes quelque peu différents, dès lors que le traité ne visait que la révocation (totale ou partielle, par limitation) du brevet européen, au cours d'une procédure d'opposition, alors que la loi envisage son annulation (dans le cadre d'une procédure judiciaire). Il nous paraissait certain, dans ces circonstances, que le mécanisme de l'article 50 avait vocation à s'appliquer dans l'hypothèse d'une annulation, quelle que soit la procédure qui avait été suivie pour obtenir le brevet: enregistrement purement national, enregistrement international (PCT) mais aussi délivrance par l'OEB d'un «brevet européen» (qui, comme on le sait, n'est, à quelques nuances près, qu'un portefeuille de brevets nationaux). La question s'est toutefois compliquée depuis l'entrée en vigueur de l'Acte de révision de la Convention sur le Brevet européen du 29 novembre 2000. Désormais, comme on l'a vu, l'article 68 CBE vise également l'annulation (le texte nouveau, entré en vigueur le 13 décembre 2007, s'applique aux brevets européens délivrés avant cette date: voy. art. 1^{er} de la décision du Conseil d'administration de l'OEB du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires). La question – s'agissant de l'annulation – devient dès lors de savoir si la législation nationale peut compléter ou préciser le régime prévu par l'article 68 CBE ou si, au contraire, la modification de la Convention de Munich exclut (désormais) toute application de dispositions nationales semblables à l'article 50 LBI, lorsque le brevet annulé a été délivré par l'OEB («brevet européen»). Nous opinons en faveur de la première solution, qui nous semble plus compatible avec le principe, énoncé à l'article 2, paragraphe 2, de la Convention de Munich, selon lequel, «dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, sauf si la présente convention en dispose autrement». A notre estime, l'article 68 CBE ne dispose pas réellement «autrement» que l'article 50 LBI, lequel consacre aussi le principe de l'effet rétroactif de l'annulation d'un brevet, tout en nuancant les conséquences de ce principe d'une manière que le texte de droit international ne condamne pas. L'hypothèse de la révocation, par l'Office européen des brevets, est plus délicate. Dans sa mouture actuelle, l'article 50 de la loi du 28 mars 1984 ne vise pas la révocation; dans un arrêt du 8 novembre 2005, la Cour d'appel d'Anvers n'en a pas moins fait application de cette disposition pour refuser le remboursement de redevances payées avant que n'intervienne la décision de l'OEB (Anvers, 8 novembre 2005, *I.R.-D.I.*, 2006, p. 112, *Ing.-Cons.*, 2005, p. 502, note E. DE GRYSSE); cette solution a toutefois été critiquée par le Professeur Van Bunnin (L. VAN BUNNEN, «La saga des dosettes 'Senseo' et le droit des brevets», *Ing.-Cons.*, 2007, pp. 3 et s., spéc. p. 12). Pour notre part, il nous paraît que si l'hypothèse n'est certes pas couverte par le texte de loi, une solution semblable à celle consacrée par l'article 50 LBI peut parfaitement être fondée sur des mécanismes traditionnels du droit des obligations, soit que l'on considère que le brevet n'est, en tant que tel, ni l'objet ni la cause du contrat de licence, soit que l'on refuse au licencié le remboursement des sommes payées au titre du contrat annulé en application des règles sur l'enrichissement sans cause (cf. notre thèse, précitée). Le fait est qu'il n'est pas économiquement justifié d'appliquer un régime différent selon que l'anéantissement (total ou partiel) du monopole est décidée par un organe du pouvoir judiciaire belge ou par une juridiction internationale (étant entendu que l'applicabilité de la loi belge devra toujours être vérifiée du point de vue du droit international privé). Enfin, on observera que, par une loi du 10 janvier 2011 (*Mon.* 16 février 2011, p. 11481), qui n'est pas encore entrée en vigueur, le législateur belge introduit dans la loi sur les brevets d'invention un mécanisme de révocation du brevet, qui entraîne la disparition, totale ou partielle (limitation) du titre à la demande du breveté et avec effet rétroactif (art. 48ter LBI, à comparer avec l'article 48bis permettant au breveté de renoncer, en tout ou en partie, au brevet pour le futur uniquement). L'article 50 de la loi est également modifié pour étendre à cette hypothèse de révocation la règle permettant au concédant, sous conditions, de conserver tout ou partie des redevances payées avant l'anéantissement du titre. La question, à nouveau, se pose de savoir si ce texte trouvera à s'appliquer lorsque la «révocation» est, non pas requise par le breveté, mais décidée par l'OEB (nous pensons que non) ou lorsqu'une opposition est rejetée par l'OEB suite à une limitation du brevet européen à l'initiative de son titulaire (nous pensons que oui).



arrêt, une décision de principe quant à la portée des dispositions litigieuses de la Convention sur le brevet européen ou quant au rapport de celles-ci avec l'article 50 de la loi du 28 mars 1984:

«Contrairement à ce que postule la (seconde) branche du (premier) moyen, les juges d'appel ne décident pas que les articles 67-68 de la Convention sur le brevet européen et l'effet rétroactif qui y est prévu constituent une norme de droit européen dont le caractère d'ordre public s'opposerait à la reconnaissance d'effets juridiques à un contrat de licence valablement conclu, ni que l'article 50 de la loi belge sur les brevets d'invention ne puisse être invoqué en raison de la primauté de la Convention sur le brevet européen ou encore qu'il existe un conflit entre les articles 67-68 de la Convention sur le brevet européen et cette disposition. En tant qu'elle part de ce postulat, la branche du moyen, fondée sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait»²⁹.

Mais, si l'arrêt attaqué (et ici commenté) n'a pas la portée (générale) que suggère la formulation de son principal attendu, reproduit ci-dessus, quelle est alors sa véritable portée? La Cour de cassation ne le dit pas explicitement mais nous croyons comprendre que l'attendu concerné ne peut être lu indépendamment de la référence à l'article 81 du Traité CE qu'il contient de l'observation liminaire (à la section "e") de l'arrêt attaqué) selon laquelle, «pour démontrer la violation de l'ordre public, la SA Dekaply se fonde sur le droit européen de la concurrence» et des quelques considérations qui suivent quant au rapport entre les droits de propriété intellectuelle – et les contrats de licence conclus à leur sujet – et le droit de la concurrence³⁰.

C. Limitation d'un brevet, redevances et droit européen de la concurrence

1. L'interdiction des accords restrictifs de concurrence et son application aux transferts de technologie

Comme on le sait, la disposition de droit européen évoquée par l'arrêt attaqué – qui figure désormais à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – dispose que «sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur (...)» (§1, début).

La clé de lecture de l'arrêt attaqué, comme d'ailleurs celle de l'arrêt de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé par le breveté et le concédant, semble donc résider dans la contrariété affirmée entre la décision des arbitres et l'interdiction, d'ordre public, des accords restrictifs de concurrence: si la décision des arbitres, lues à la lumière des dispositions de la Convention sur le brevet européen, est jugée contraire au droit européen de la concurrence, c'est, semble-t-il³¹, parce que ceux-ci interprètent la convention des parties d'une manière telle que le preneur de licence est contraint de payer des royalties quand bien même la méthode qu'il exploite n'est pas couverte par le brevet du concédant, tel que limité par une décision de l'OEB, après la conclusion du contrat mais avec effet rétroactif.

La dernière étape – implicite – du raisonnement mérite de prime abord l'approbation: les règles du *droit de la concurrence* relèvent bien de l'*ordre public* (économique), en sorte qu'une sentence arbitrale qui les méconnaît doit être annulée³²; en donnant effet à un contrat – ou à une clause – contraire au droit européen de la concurrence, une sentence arbitrale se met elle-même en porte à faux par rapport à cette réglementation d'ordre public et, partant, encourt la sanction prévue par l'article 1717, §3, b), ii), du Code judiciaire.

Demeure alors la question suivante: est-il exact de considérer comme contraire au droit européen de la concurrence, ou plus précisément à l'article 101 TFUE, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la stipulation d'un contrat de licence de brevet selon laquelle les redevances dues au concédant le seront pour tout produit couvert par le brevet tel qu'il existe au moment de la conclusion de ce contrat, nonobstant toute modification ultérieure?

Demeure alors la question suivante: est-il exact de considérer comme contraire au droit européen de la concurrence, ou plus précisément à l'article 101 TFUE, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la stipulation d'un contrat de licence de brevet selon laquelle les redevances dues au concédant le seront pour tout produit couvert par le brevet tel qu'il existe au moment de la conclusion de ce contrat, nonobstant toute modification ultérieure?

29. «Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordelen de appelrechters niet dat de artikelen 67-68 Europees Octrooiwet en de daarin bepaalde terugwerkende kracht een Europese rechtsnorm is die omwille van een openbare orde karakter zich zou verzetten tegen het erkennen van de rechtsgevolgen voortspruitend uit geldig gesloten licentieovereenkomsten, noch dat artikel 50 Belgische Octrooiwet gezien de primautéit van het Europese Octrooiwetdrag niet mag worden ingeroepen en evenmin dat er tussen de artikelen 67-68 Europese Octrooiwet en artikel 50 van de Belgische Octrooiwet een conflict bestaat.»

In zoverre het onderdeel daarvan uitgaat, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het feitelijke grondslag.

30. Cf. en particulier la considération selon laquelle «Deze overeenkomsten verbeteren gewoonlijk de economische efficiëntie en zijn concurrentie bevorderend, het is echter ook mogelijk dat licentieovereenkomsten worden gebruikt om de concurrentie te verhinderen.»

31. La motivation de l'arrêt sur ce point est particulièrement frustrante mais la lecture des conclusions de la société Dekaply, dont le conseil a eu l'amabilité de nous faire parvenir une copie, permet de mieux cerner le raisonnement conduisant au constat de contrariété de la sentence au droit de la concurrence.

32. Voy. CJCE, arrêt du 1^{er} juin 1999, *Eco Swiss China Time contre Benetton International*, C-126/97, Rec. 1999, p. I-03055: "Il convient (...) d'observer que les exigences tenant à l'efficacité de la procédure arbitrale justifient que le contrôle des sentences arbitrales revête un caractère limité et que l'annulation d'une sentence ne puisse être obtenue, ou la reconnaissance refusée, que dans des cas exceptionnels. Toutefois, l'article 85 du traité constitue, conformément à l'article 3, sous g), du traité CE (...), une disposition fondamentale indispensable pour l'accomplissement des missions confiées à la Communauté et, en particulier, pour le fonctionnement du marché intérieur. L'importance d'une telle disposition a amené les auteurs du traité à prévoir expressément au deuxième paragraphe de l'article 85 du traité que les accords et décisions interdits en vertu de cet article sont nuls de plein droit. Il s'ensuit que, dans la mesure où une juridiction nationale doit, selon ses règles de procédure internes, faire droit à une demande en annulation d'une sentence arbitrale fondée sur la méconnaissance des règles nationales d'ordre public, elle doit également faire droit à une telle demande fondée sur la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, du traité" (points 35-37).



riure du brevet, voire nonobstant sa révocation ou son annulation? Telle est la question que l'on se propose d'examiner dans la dernière partie de cette note.

De prime abord, la clause en question emporte, à tout le moins, une *limitation de la capacité concurrentielle du licencié* dès lors qu'elle grève d'un coût – résultant de la déduction des royalties – les produits que celui-ci met sur le marché alors même que ces produits n'incorporeraient pas la technologie qui, en définitive, doit être considérée comme couverte par le brevet concédé (eu égard au principe de rétroactivité consacré par l'article 68 CBE). Dans l'*approche «moderne»* – ou «économique» – du droit de la concurrence³³, cette atteinte à la capacité concurrentielle d'une des parties ne *suffit* toutefois pas à entraîner l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE³⁴ car l'objet de cette disposition est de protéger la concurrence en tant que telle – le «marché» – au profit des consommateurs³⁵, et non les intérêts de telle ou telle entreprise considérée individuellement³⁶. L'accord interdit par l'article 101 est donc celui qui restreint objectivement la concurrence sur le marché, au détriment des acheteurs, non celui qui handicape une entreprise déterminée dans la compétition économique³⁷. Appliquée à notre hypothèse, l'approche moderne conduit à se demander si la clause litigieuse a eu ou était susceptible d'avoir pour effet *une augmentation du prix* des produits concernés, *en général*, sur le marché des planchers en laminé, ou d'autres effets négatifs au delà des inconvénients subis par Dekaply; la réponse à cette question ne peut passer que par l'analyse économique du marché en cause, et notamment de sa structure en termes de répartition des parts de marché.

Il est cependant admis que, lorsqu'une convention ou une clause est restrictive «*par son objet*», autrement

dit lorsque la restriction de la concurrence est «patente», il n'est pas nécessaire d'établir positivement la restriction de concurrence; celle-ci est, en quelque sorte, présumée³⁸.

Par ailleurs, que l'on soit face à un accord restrictif «par effet» (restriction prouvée par l'analyse économique) ou «par objet» (restriction présumée), les parties – ou celle d'entre elles qui entend se prévaloir de l'accord – ont la possibilité d'établir que les *effets bénéfiques* de celui-ci excèdent ses effets négatifs, en sorte qu'il peut être *exempté*. Aux termes de l'article 101, paragraphe 3, du Traité, «*les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables (...) à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises (notamment) qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.*»

C'est sur pied de cette disposition – et du règlement n° 19/65/CEE³⁹ que la Commission a adopté, depuis quelques décennies, divers règlements dits «*d'exemption par catégorie*». Parmi ces règlements, il en est un qui vise, précisément, les licences de brevet et, plus généralement, les «*accords de transfert de technologie*». Au moment où fut conclu le contrat de licence entre Berry Finance et Dekaply, c'était le règlement (CE) n° 240/96 du 31 janvier 1996 qui était en vigueur⁴⁰; au jour où sont écrites ces lignes, c'est le rè-

33. Sur le sujet, voy. notamment S. D. ANDERMAN et J. KALLAUGHER, *Technology Transfer and the New EU Competition Rules. Intellectual Property Licensing after Modernisation*, Oxford, University Press, 2006, pp. 52 et s.
34. Cf. M. WAELBROECK et A. FRIGNANI: "L'article (101) n'a pas pour but de corriger des déséquilibres résultant de relations contractuelles librement établies, même si ces déséquilibres portent atteinte à la capacité concurrentielle d'une des parties (*Commentaire J. Mégret, Droit de la CE – Concurrence*, 2e éd., Editions de l'Université de Bruxelles, 1997, p. 171).
35. «L'article 81, paragraphe 1, a pour objectif de préserver la concurrence sur le marché afin d'accroître le bien-être du consommateur et d'assurer une répartition efficace des ressources. La concurrence et l'intégration du marché servent ces finalités, puisque la création et le maintien d'un marché unique ouvert favorisent la répartition efficace des ressources dans toute la Communauté au profit des consommateurs» (Communication de la Commission – Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, JO n° C 101 du 27 avril 2004, pp. 97 et s., point 13).
36. «Un contrat déséquilibré n'est pas nécessairement restrictif de concurrence. Dès lors, un cocontractant qui aurait conclu un contrat déséquilibré ne saurait en obtenir la révision en arguant que, du fait de son déséquilibre, l'accord est restrictif de concurrence. C'est là l'objet du droit civil ou du droit de la concurrence déloyale. Le droit de la concurrence ne cherche nullement à assurer l'équité des relations commerciales. Il poursuit uniquement un objectif de nature économique» (N. PETIT, *Droit européen de la concurrence*, Paris, Montchrestien, 2013, n° 555).
37. Cf. notamment TPICE, arrêt du 18 septembre 2001, *Métropole télévision (M6) contre Commission*, aff. T-112/99, Rec. 2001, p. II-02459, point 76: "(...) il n'y a pas lieu de considérer, de manière complètement abstraite et indistincte, que tout accord restreignant la liberté d'action des parties ou de l'une d'elles tombe nécessairement sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 85 (actuel 101), paragraphe 1, du traité. Il incombe, en effet, aux fins de l'analyse de l'applicabilité de cette disposition à un accord, de tenir compte du cadre concret dans lequel il déploie ses effets, et notamment du contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, de la nature des produits et/ou services visés par cet accord ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché"; l'arrêt se fonde sur les précédents suivants: arrêt de la Cour du 28 février 1991, *Delimitis*, C-234/89, Rec. p. I-935, point 31; arrêt de la Cour du 12 décembre 1995, *Oude Luttikhuis e.a.*, C-399/93, Rec. p. I-4515, point 10; arrêt du Tribunal du 14 mai 1997, *VGB e.a./Commission*, T-77/94, Rec. p. II-759, point 140; arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, *European Night Services e.a./Commission*, aff. T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec. p. II-3141, point 136.
38. Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, point 20; arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, *Tréfilunion / Commission*, T-148/89, Rec., p. II-1063, point 109; arrêt du 15 septembre 1998, *European Night Services e.a./Commission*, précité, point 136; N. PETIT, *Droit européen de la concurrence*, ouvrage précité, n°s 574 et s.; S. D. ANDERMAN et J. KALLAUGHER, *Technology Transfer and the New EU Competition Rules. Intellectual Property Licensing after Modernisation*, précité, n° 3.20-3.22, pp. 54-55 (en général) et 5.20, p. 111 (dans le cadre des accords de transfert de technologie).
39. Règlement n° 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées, JO n° 36 du 6. 3. 1965, p. 533/65.
40. Ce règlement avait lui-même succédé aux règlements (CEE) n° 2349/84, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de brevets et au règlement (CEE) n° 556/89, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire; la notion d'accord de transfert de technologie couvre aussi bien les licences de brevets que de savoir-faire, de même d'ailleurs que les licences de programmes d'ordinateur.



glement (CE) n° 772/2004 qui est d'application⁴¹; au 1^{er} mai 2014, un nouveau règlement prendra en principe le relais⁴².

Dans le système d'exemption actuel et futur – fort différent de celui qui prévalait précédemment⁴³(dont la portée ne sera pas envisagée dans la suite de cette note⁴⁴), le principe est le suivant: l'article 101, paragraphe 1, du Traité est «*déclaré inapplicable aux accords de transfert de technologie qui sont conclus entre deux entreprises et autorisent la production de produits contractuels*»⁴⁵ pour autant que 1°) certains niveaux de parts de marché ne soit pas dépassés par les parties⁴⁶ et que 2°) ces accords ne contiennent pas certaines «*restrictions caractéristiques*», décrites de manière exhaustive dans le règlement⁴⁷.

Ce système généreux d'exemption repose sur la considération selon laquelle «*les accords de transfert de technologie, (qui) portent sur la concession de licences de technologie, (...) améliorent généralement l'efficacité économique et favorisent la concurrence dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l'innovation incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits*»⁴⁸. En d'autres termes, les effets bénéfiques de tels accords sont présumés dépasser leurs (éventuels) effets anticoncurrentiels, à condition que les deux conditions susdites soient remplies. Si elles le sont, le contrat en cause est *automatiquement exempté*, en sorte qu'un tribunal *ne peut le déclarer nul*, pour contrariété à l'article 101, paragraphe 1; l'accord jouit

d'une «zone de sécurité» (*safe harbour*).

2. Le sort de la clause de sécurisation des redevances au regard du droit de la concurrence

La *clause de sécurisation des redevances*, épinglée ci-dessus, figure-t-elle parmi les restrictions caractérisées, ou le cas échéant les restrictions exclues, du règlement 772/2004 et du projet de règlement 2014? La réponse n'est pas évidente. En réalité, elle n'est pas expressément reprise parmi ces restrictions mais *se rapproche* de plusieurs d'entre elles: premièrement, des *accords de prix*, deuxièmement, des clauses limitant *la capacité du preneur d'exploiter sa propre technologie*, troisièmement, des restrictions relatives à la *contestation des droits de propriété intellectuelle* du concédant. Évoquons brièvement ces trois catégories de restrictions caractérisées avant de se demander si comparaison est, ou n'est pas, raison.

1°) Entre concurrents, le règlement 772/2004 et le projet de règlement 2014 considèrent comme «caractérisée» «*la restriction de la capacité d'une partie à l'accord de déterminer ses prix de vente à des tiers*» (art. 4, paragraphe 1, sous a); entre non-concurrents, l'interdiction est un peu moins stricte mais la fixation de prix minima est en tout cas tenue pour une restriction caractérisée⁴⁹. S'inspirant de sa jurisprudence antérieure⁵⁰ (à l'époque où des exemptions devaient être sollicitées individuellement par les parties à un accord susceptible de restreindre la concurrence), la Commission précise dans la communication accompagnant son règlement que: «*La restriction caractérisée mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, point a), couvre également les accords dans lesquels les rede-*

41. Pour un commentaire approfondi, voy. S. D. ANDERMAN et J. KALLAUGHER, *Technology Transfer and the New EU Competition Rules*, ouvrage précité; voy. aussi voy. aussi, précédemment, Y. VAN COUTER et B. VANBRABANT, *Handboek Licentievereenkomsten*, Larcier, 2006, pp. 156-248.

42. Le projet de la Commission, qui fait actuellement l'objet de discussions au sein des instances de l'Union après être soumis à une consultation des parties intéressées, est disponible sur le site de la Commission à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/regulation_fr.pdf (document C(2013) 921). On s'y référera ci-après par l'intitulé «projet de règlement 2014».

43. L'exemption prévue par le règlement 240/96 reposait sur des listes détaillées de clauses blanches (non restrictives de concurrence), noires (exclues) et grises (éventuellement restrictives) avec une obligation de notifier à la Commission certains accords.

44. A la fois parce qu'il n'a plus à être pris en considération, à l'heure actuelle, par les parties à des contrats de transfert de technologie et afin de ne pas interférer outre mesure dans les suites possibles de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt annoté.

45. Cf. art. 2 Règlement 772/2004 et projet de règlement 2014.

46. Cf. art. 3 du règlement 772/2004 et projet de règlement 2014. Si les niveaux de parts de marché sont dépassés, le contrat n'est pas nécessairement contraire à l'article 101, paragraphe 1, TFUE mais il faut procéder à une appréciation individuelle de ses effets anticoncurrentiels (éventuels) et les mettre en balance avec ses effets bénéfiques, conformément à l'article 101, paragraphe 3. A cet effet, les parties (et le juge) peuvent s'inspirer des «lignes directrices» («guidelines») énoncées dans une communication de la Commission adoptée en parallèle du règlement d'exemption: cf. Communication 2004/C 101/02 (JO C 101 du 27 avril 2004) ainsi que le nouveau projet de communication (C(2013) 924 draft) accessible sur le site de la Commission (ci-après le «projet de lignes directrices 2014»).

47. Cf. art. 4 du règlement 772/2004 et projet de règlement 2014. Il faut également tenir compte des «restrictions exclues» énumérées à l'article 5: ces clauses, figurant dans un contrat de transfert de technologie, seront de nul effet mais leur présence n'emporte pas nécessairement l'annulation du contrat lui-même; la Commission abandonne aux droits nationaux la question de savoir si la nullité de ces clauses entraîne celle de l'accord lui-même ou si celui-ci peut survivre dépouillé desdites clauses.

48. Règlement 772/2004, considérant 5; considérant 4 du projet de règlement 2014.

49. L'article 4, paragraphe 2, a) vise «*la restriction de la capacité d'une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle*».

50. Cf. décisions de la Commission dans les affaires *AOIP contre Beyrad*, (décision 76/29/CEE, du 2 décembre 1975, JO L 006 du 13/01/1976 p. 8): obligation de payer des redevances tout au long de la durée du contrat, couplée à une clause prolongeant le contrat pendant la durée des brevets principaux et de perfectionnement, actuels et à venir; *Prefflex contre Lipski* (10th Comp. Rep. E.C., 1980, n° 126): obligation de payer des redevances durant toute la durée du contrat et aussi longtemps que le procédé est effectivement exploité, notwithstanding l'expiration du brevet); *Spitzer contre Van Hool* (10th Comp. Rep. E.C., n° 86, p. 72): obligation de payer des royalties même sur les produits non protégés par les droits d'auteur du concédant; *Neilson-Hordell contre Richmarck* (12th Comp. Rep. E.C., 1982, n°s 88-89): obligation de payer des royalties même en l'absence d'utilisation du know-how concédé; *UNARCO*, (14th Comp. Rep. E.C., 1984, n° 93): obligation de poursuivre le paiement de royalties même après l'expiration du brevet et la chute du know-how dans le domaine public. Rapp. C.J.C.E., arrêt du 25 février 1986, *Windsurfing International contre Commission*, aff. 193-83, Rec. 1986, p. 611, points 60 à 67, concernant le calcul de redevances sur le prix complet des planches à voiles vendues par le preneur de licence, alors que seul le grément était couvert par le brevet. Comp. C.J.C.E., 12 mai 1989, *Kai Ottung c. Klee*, aff. 320/87, Rec. 1989, p. 1177: l'obligation de payer des redevances pour une durée indéterminée qui continue à lier le débiteur après l'expiration de la durée de validité du brevet en cause n'est pas nécessairement une restriction de la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1; il vaut avoir égard au contexte économique et juridique de l'accord de licence.



vances sont calculées sur la base de l'ensemble des ventes des produits en cause, que la technologie concédée ait ou non été utilisée» car «ces accords restreignent généralement la concurrence, dans la mesure où ils augmentent, pour le preneur, le coût d'utilisation de sa propre technologie concurrente et où ils restreignent la concurrence qui existerait en l'absence de l'accord»⁵¹.

2°) Également épinglées par le règlement 772/2004 et le projet de règlement sont les restrictions concernant l'utilisation par le preneur de sa propre technologie⁵². La Commission précise, dans ses lignes directrices, que «le preneur doit également pouvoir utiliser librement sa propre technologie concurrente, à condition qu'il n'utilise pas, ce faisant, la technologie concédée par le donneur»; notamment, il ne doit pas «être contraint de verser des redevances sur des produits fabriqués sur la base de sa propre technologie (...)». Lorsque des restrictions sont imposées au preneur en ce qui concerne l'utilisation de sa propre technologie (ou sa liberté d'effectuer de la recherche et développement), la compétitivité de la technologie du preneur est réduite. Cela a pour effet de réduire la concurrence sur les marchés de produits et de technologies existants et de décourager le preneur d'investir dans le développement et l'amélioration de sa technologie»⁵³.

3°) Enfin, s'inspirant également de sa propre jurispru-

dence, mais également de celle de la Cour de justice, la Commission considère comme une restriction exclue «toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle que le preneur détient dans le marché commun»⁵⁴. De ce point de vue, une différence remarquable doit toutefois être observée entre le texte du règlement 772/2004 et le projet de règlement 2014. En effet, alors que le premier réserve expressément la possibilité, pour le concédant, de résilier l'accord de transfert de technologie «si le preneur met en cause la validité de l'un des droits de propriété intellectuelle concédés ou de plusieurs d'entre eux», le projet se montre plus strict en étendant son approche la clause organisant un tel droit de résiliation⁵⁵.

Il subsiste toutefois un doute quant à l'applicabilité de l'une ou l'autre de ces dispositions à la clause qui est au centre de notre réflexion, et ce pour divers motifs.

Premièrement, cette clause ne fait pas nécessairement obstacle au développement d'une technologie propre du preneur de licence; il se peut, en effet, que celui-ci ne dispose d'aucune technologie concurrente de celle du concédant, ou même que les produits réalisés sur base d'une telle technologie soient expressément exclus de la base de calcul des redevances⁵⁶.

En second lieu, s'il est vrai que l'absence de rembour-

51. Projet de lignes directrices 2014, point 91; communication de 2004, point 81. Dans sa décision AOIP/Beyrard, la Commission relevait déjà que «Le maintien d'une telle obligation pour des produits ou des procédés qui sont fabriqués ou exploités selon un brevet échu ou pour lesquels un brevet obtenu après la conclusion du contrat de licence n'est pas utilisé, a pour effet de grever les coûts de fabrication sans justification économique et, par conséquent, d'affaiblir la position concurrentielle de la licenciée». Dans sa communication de 2004, la Commission apporte toutefois une exception limitée à la condamnation de ce genre de clauses: «Toutefois, un accord dans lequel les redevances sont calculées sur la base de l'ensemble des ventes peut exceptionnellement remplir les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, lorsqu'il est possible de conclure, sur la base de facteurs objectifs, que la restriction est indispensable pour que la concession de licence soit favorable à la concurrence. Cela peut être le cas lorsqu'il apparaît que si la restriction concernée n'existait pas, il serait impossible, ou excessivement difficile, de calculer et de contrôler la redevance due par le preneur, par exemple parce que la technologie du donneur ne laisse aucune trace visible sur le produit final et qu'il n'existe pas d'autres méthodes de contrôle viables» (point 81; cf. aussi point 92 du projet).
52. Entre entreprises concurrentes, il s'agit d'une restriction caractérisée: cf. article 4, paragraphe 1, point d), du règlement 772/2004 et du projet de règlement 2014. Dans les accords entre non-concurrents, la même clause est traitée comme une restriction exclue: cf. article 5, paragraphe 2 (cette clause est envisagée entre non-concurrents dans la mesure où sont considérés comme tels des entreprises qui détiennent chacune une technologie concurrente mais qui n'entrent en concurrence ni sur le marché des technologies, parce que le preneur de licence ne donne pas sa propre technologie en licence à des tiers, ni sur le marché des produits, parce que le donneur de licence ne vend pas directement des produits sur le même marché que le preneur).
53. Projet de lignes directrices 2014, point 106; communication de 2004, point 95. Pour les accords entre entreprises non concurrentes, cf. les lignes directrices 127 et 128 du projet; points 115-116 de la communication de 2004.
54. Cette position a, ici aussi, été consacrée d'abord dans une série de décisions individuelles de la Commission: voy. Davidson/Rubber, décision 72/237/CEE, JO L 143 du 23 juin 1972, point 16; AOIP contre Beyrard, précité, point 4, c); Vaessen contre Moris, n° 79/86/CEE, du 10 janvier 1979, point 14. Voy. aussi C.J.C.E., arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International contre Commission, précité, points 89 à 93; comp. arrêt du 27 septembre 1988, 65/86, Bayer / Süllhoffer, Rec. 1988, p. 5249, concl. av. gén. DARMON. Dans son arrêt Windsurfing International, la Cour relève «qu'une telle clause (de non contestation) ne relève manifestement pas de l'objet spécifique du brevet, qui ne saurait être interprété comme garantissant une protection également contre les actions visant à contester la validité d'un brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique, qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort» (op. cit., point 92). Cette position est nuancée dans l'arrêt Bayer / Süllhoffer: non seulement la clause de non contestation serait admissible lorsque la licence est concédée à titre gratuit mais, surtout, la Cour souligne qu'en cas de licence à titre onéreux, la seule constatation de l'atteinte à la liberté d'action du licencié ne suffit pas à condamner la clause: il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, compte tenu de la position qu'occupe les entreprises concernées sur le marché en cause, elle est de nature à réduire la concurrence de manière sensible» (point 19).
55. Cf. la substitution des termes «y compris» aux termes «sans préjudice de» dans la disposition en cause. Le projet de Communication 2014 précise, au point 125, que: «L'article 5, paragraphe 1, point b) exclut également de la sphère de sécurité du règlement d'exemption par catégorie le droit pour le donneur de résilier l'accord dans le cas où le preneur conteste la validité des droits de propriété intellectuelle que le donneur détient dans l'Union. Un tel droit de résiliation peut avoir le même effet qu'une clause de non-contestation, notamment si le preneur a déjà supporté d'importants coûts non récupérables pour la production des produits contractuels ou s'il produit déjà les produits contractuels. Dans de tels cas, le preneur peut être dissuadé de contester la validité du droit de propriété intellectuelle, car il risquerait alors de mettre fin à l'accord de licence et de courir ainsi des risques importants dépassant largement ses obligations de versement de redevances. L'intérêt qu'a le donneur à ne pas être contraint de continuer à traiter avec un preneur qui conteste la matière même de l'accord de licence doit être mis en balance avec l'intérêt public que représente la suppression de tout obstacle à l'activité économique qui peut survenir lorsqu'un droit de propriété intellectuelle a été accordé par erreur. Lors de la mise en balance de ces intérêts, il convient de vérifier si le preneur remplit toutes les obligations prévues par l'accord durant la période de la contestation, en particulier l'obligation de verser les redevances convenues. On ignore cependant si la version finale du règlement conservera cette approche stricte, quant aux clauses de résiliation, ou reviendra au système plus nuancé de 2004; la Commission pourrait en effet faire machine arrière, son initiative sur la question ayant pas mal fait grincer des dents dans les milieux intéressés (cf. les observations soumises à la Commission au cours de la phase de consultation publique: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html).
56. Dans l'affaire Dekaply, il semble que le licencié fabriquait déjà du plancher en laminé mais ne disposait pas d'une technologie suffisamment développée pour offrir un produit «haut de gamme»; une clause du contrat de licence prévoyait que deux produits de la gamme existante de Dekaply seraient provisoirement exonérés du paiement des redevances, un expert désigné conjointement par les parties étant chargé de déterminer s'ils tombaient en réalité sous l'empire d'un des brevets de Välinge Innovation...



sement des redevances payées, en cas de révocation, annulation ou limitation du brevet, voire la possibilité pour le concédant d'obtenir le paiement de telles redevances (pour la période antérieure à cet événement) si elles n'ont pas été volontairement payées, *diminue les incitants* du preneur à contester la validité dudit brevet, il n'est *pas absolument empêché* d'introduire une telle contestation. A cet égard, on relèvera avec intérêt que, dans le cadre de son projet consistant à exclure désormais les clauses de résiliation en cas de contestation, la Commission précise que, «lors de la mise en balance (des) intérêts (l'intérêt du concédant à ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec le preneur félon et l'intérêt général à la disparition de tout droit exclusif sur des inventions qui ne méritent pas d'être brevetées), *il convient de vérifier si le preneur remplit toutes les obligations prévues par l'accord durant la période de la contestation, en particulier l'obligation de verser les redevances convenues*». Autrement dit, la Commission considère que si le concédant ne peut plus mettre fin anticipativement au contrat de licence, dans l'hypothèse d'une contestation par le preneur, à tout le moins ce dernier devrait-il poursuivre le paiement des redevances, aussi longtemps que le brevet n'est pas anéanti; le preneur de licence pourrait donc avoir le beurre *et* le sourire de la crème... mais pas l'argent du beurre⁵⁷! Le raisonnement de la Commission *postule*, à notre avis, que les *redevances payées pendant le cours du contrat* (et pendant l'action en annulation, ou l'opposition) pourront être définitivement *conservées* par le concédant quelle que soit l'issue de la contestation... ce qui est précisément l'objet de la clause litigieuse⁵⁸.

Le problème, comme il en va d'ailleurs à l'égard de nombreuses conditions «restrictives» dans les accords de transfert de technologie, est que les clauses qui limitent la capacité concurrentielle de l'une des parties sont parfois *nécessaires* pour que l'autre partie soit *incitée à entrer dans les liens du contrat* (qui est, globalement, source de gains parce que favorable à l'innovation et à la diffusion des produits innovants). En l'espèce, une clause sécurisant le paiement des royalties quels que soient les aléas affectant ultérieurement

le titre du concédant – et seulement jusqu'au jour où cet aléa se réalise – peut s'avérer déterminant, du point de vue de ce dernier, pour accepter de donner sa technologie en licence. Il s'agit, somme toute, de *faire reposer sur les deux parties*, plutôt que sur le seul donneur de licence, *le risque inhérent au caractère nécessairement précaire de la protection offerte par un brevet* (dont la validité peut toujours être remise en cause). En fin de compte, il ne nous paraît pas souhaitable d'exclure la possibilité, pour un preneur de licence, d'accepter *en toute connaissance de cause*⁵⁹ de s'engager dans les liens d'un contrat *aléatoire* (ou, du moins, contenant une part d'aléa)⁶⁰.

La perspective n'est pas réellement différente lorsque l'aléa réside, non dans l'annulation ou la révocation totale du brevet, mais dans sa *limitation* (révocation ou annulation partielle). A condition que l'accord des parties soit dénué de toute équivoque (ce qui n'était pas nécessairement le cas dans l'affaire commentée⁶¹), il nous paraît *souhaitable de permettre* aux parties de *figer*, par leur contrat, ce qui sera considéré, *entre elles*, comme relevant du domaine réservé au breveté – et donc d'usage payant – et ce qui ne le sera pas. Car, davantage encore que sa validité, *la portée exacte d'un brevet* est nécessairement *incertaine*, et la délimitation de ce qui est couvert par le droit exclusif du breveté et de ce qui ne l'est pas, partant, une opération spéculative. Comment savoir, en effet, si telle ou telle caractéristique mentionnée dans la description ou dans les revendications du brevet sera considérée, en cas de litige, comme essentielle ou accessoire? Comment savoir jusqu'où la théorie des équivalents⁶² portera le monopole du breveté? Réduire cette incertitude en précisant pour quels produits⁶³ les redevances seront dues, voire en écartant l'effet de toute modification ultérieure du titre (ou d'un des titres) de propriété intellectuelle concédé(s), ne nous paraît *pas nécessairement* équivaloir à un *accord restrictif de concurrence «par objet»*. En l'absence d'une prise de position ferme de la part des autorités de concurrence, il n'est, à notre avis, pas opportun de condamner une clause, en usage depuis des décennies, qui participe de l'équilibre contractuel et de la sécurité juridique à laquelle les

57. En d'autres termes, le preneur peut contester la validité du brevet tout en restant à l'abri des poursuites en contrefaçon, mais à condition de payer jusqu'à sa libération. S'il entend mettre fin au paiement des redevances, il lui appartient de prendre ses responsabilités en mettant fin au contrat ou, du moins, en s'exposant aux poursuites en contrefaçon du titulaire du brevet. Le concédant serait victime d'un marché de dupe s'il était privé et des royalties et de la possibilité de poursuivre le licencié en contrefaçon (ne pouvant résilier la licence)...

58. Nous avons soutenu ailleurs (cf. notre thèse précitée) que, du point de vue du droit des contrats, l'obligation de payer trouve, même en cas d'annulation du brevet, sa cause dans la possibilité d'exploitation à l'abri du droit exclusif du breveté, cette cause disparaissant seulement au jour de l'annulation (caducité). La dernière observation, citée au texte, de la Commission suggère que cette cause est non seulement une cause *réelle* mais également une cause *licite*...

59. La situation serait toute différente si le concédant avait usé de manoeuvres, ou s'était abstenu de communiquer au preneur des informations particulières dont il disposait, pour inciter le preneur à contracter ou à accepter des conditions défavorables (et notamment la clause présentement analysée). Dans un tel cas, la théorie des vices du consentement pourrait se conjuguer aux principes du droit de la concurrence pour entraîner l'annulation du contrat ou de la clause restrictive: pour une illustration, voy. Civ. Anvers (2e ch.), 28 janvier 1998, *Ing.-Cons.*, 1998, p. 5 («vapor stripping method»).

60. «Le brevet est un titre qui engendre des droits; mais le caractère singulier de ce titre est d'être soumis à d'incessantes éventualités, d'être toujours sujet à critique. (...) S'il peut être frappé d'une nullité absolue, en revanche, sa validation n'est jamais que relative. Il comporte un caractère aléatoire tout à fait remarquable. (...)» (E. POUILLET, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrication*, 6ème éd., par A. TAILLEFER et Ch. CLARO, Paris, LGDJ, 1915, n° 246). L'éminent auteur en déduisait, logiquement, que le cédant n'est pas garant de la validité du brevet (*op.cit.* n°s 247-248).

61. La circonstance qu'un expert devait être désigné par les parties pour déterminer si divers produits du preneur tombaient ou non dans le champ des brevets de Välinge Innovation suggère que Dekaply n'entendait payer que pour ce qui était *effectivement* sous monopole... et sans doute aussi sous monopole *valide*...

62. Au sujet de cette question délicate, cf. notamment R. PEETERS et B. VANDERMEULEN, «De equivalentieeler in de Belgische octrooirechtspraak», *I.R.-D.I.*, 2003, pp. 131-137; P. DE JONG et K. NEEFS, «De toepassing van artikel 69 EOV na het Liposuctie-arrest – is het vet van de soep?», *I.R.-D.I.*, 2012, pp. 244-254.

63. Etant entendu qu'il ne peut s'agir de produits nettement distincts, fabriqués avec une technologie propre au preneur ou manifestement dans le domaine public: cf. ci-dessus, au texte.



parties à un contrat de licence peuvent légitimement aspirer.

Dès lors, nous croyons que la condamnation d'une telle clause devrait reposer sur la démonstration, premièrement, de ce qu'elle entraîne *effectivement* une restriction de concurrence (restriction par effet) – ce qui suppose de rechercher quelle serait la situation en l'absence de cette clause, et donc, *in casu*, de se demander si les produits commercialisés par le preneur ne tomberaient pas aussi sous le coup du brevet *limité* (la restriction est alors inexistante) et, deuxièmement, de ce que cette restriction de concurrence est *substantielle* – ce qui implique une analyse du marché en cause sous l'angle économique. Une double vérification qui n'a assurément pas été effectuée par l'arrêt annoté...

Bernard Vanbrabant

Chargé de cours à l'Université de Liège

Avocat (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)

Gent 24 juni 2013 (Saint-Gobain – Soliver)

Zetel: P. Vanherpe (kamervoorzitter), F. Deschoolmeester en G. Vanderstichele (raadsheren)

Advocaten: C. De Meyer en J. Lievens

Griffier: K. Goossens

Octrooirecht – Beslag inzake namaak – Beschrijvend beslag – Deskundigenverslag – Octrooi-inbreuk – Rechtsplegingsvergoeding

Droit des brevets – Saisie en matière de contrefaçon – Saisie-description – Rapport d'expertise – Atteinte au brevet – Indemnité de procédure

Behoudens en naast een derdenverzet resten er twee waarborgen voor de beslagene in de eenzijdige procedure tot bewijsgaring door een deskundige, wanneer deze laatste voorafgaand aan het beschrijvend beslag eenzijdig geïnformeerd werd door de verzoekende partij. De eerste waarborg is vervat in artikel 1369bis/6 Ger.W. Op basis hiervan moet de deskundige waken over de vrijwaring van de wettige belangen van de beweerdde inbreukmaker en de houder van de beschreven voorwerpen, in het bijzonder wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft. Deze verplichting geldt gedurende het hele verloop van de beschrijving alsook bij de opstelling van het verslag. Als tweede waarborg kan een vorm van tegenspraak ontstaan en kan een rechterlijke controle op de rechten van verdediging gecreëerd worden wanneer de deskundige voor de rechter en de beslagene open en objectief verslag uitbrengt over het voorafgaand contact tussen hem of haar en de verzoekende partij. De rechter kan dan oordelen om (een deel van) het verslag te weren of zelfs nietig te verklaren wanneer hij meent dat de rechten van verdediging geschonden zijn of omdat een schijn van partijdigheid gewekt is.

De wettelijke taak van de deskundige bij beslag inzake namaak

bestaat onder meer in het aantonen van de beweerdde namaak en de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan door een beschrijving van de gegevens die hij of zij aantreft bij de beslagene (art. 1369bis/1, § 1 Ger.W.). De bedoeling is om bewijsmateriaal te verzamelen dat in een bodemprocedure tegen de beweerdde namaker kan worden gebruikt. Opdat het verslag relevant zou zijn, is de deskundige principieel geoorloofd om de beschrijving van de aangetroffen producten en werkwijzen te kaderen in het ingeroepen octrooi. De bewijsgaring is weinig ter zake als de technische achtergrond van het ingeroepen octrooi niet gekend is. De deskundige mag evenwel geen uitspraak doen over de geldigheid van of de inbreuk op het octrooi. Het eenzijdig deskundigenverslag is als bewijsmateriaal beperkt door de afwezigheid van tegenspraak.

Er bestaat een inbreuk op een octrooi wanneer alle essentiële kenmerken van het octrooi terug te vinden zijn in de beweerdde namaak. Eerst dienen de essentiële kenmerken van het octrooi te worden vastgesteld. Vervolgens dient de beweerdde namaak getoetst te worden aan deze essentiële kenmerken.

Wat betreft de rechtsplegingsvergoeding, is de regeling van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat en het uitvoeringsbesluit ervan in overeenstemming met artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn 2004/48 en artikel 48.1 van het TRIPs Verdrag. Wanneer de zaak complex is, een grote inzet vergt van de partijen en de raadslieden en het financiële belang van de partijen groot is, kan een verdubbeling van het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding gevorderd worden.

Sauf en cas de tierce opposition, il subsiste, mis à part celle-ci, deux garanties pour la partie ayant été saisie sur la base d'une procédure unilatérale tendant à rassembler des preuves par l'intermédiaire d'un expert, lorsque ce dernier a reçu des informations de la part de la partie requérante, de manière unilatérale, préalablement à la saisie-description. La première garantie réside dans l'article 1369bis/6 C. jud., obligeant l'expert à veiller à la sauvegarde des intérêts légitimes du contrefacteur prétendu et du détenteur des objets décrits, en particulier concernant la protection des informations confidentielles. Cette obligation court tout au long de la saisie-description ainsi que lors de la rédaction du rapport. La deuxième garantie consiste dans l'apparition d'une forme de contradiction et d'un contrôle judiciaire des droits de la défense lorsque l'expert présente ouvertement et objectivement, devant le juge et la partie saisie, un rapport sur son contact avec la partie requérante. Le juge peut alors ordonner l'écartement du rapport (ou d'une partie de celui-ci), voire sa nullité, lorsqu'il estime que les droits de la défense ont été violés ou qu'il y a une apparence de partialité.

La tâche légale de l'expert dans le cadre d'une saisie-description consiste, entre autres, dans l'établissement de la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci, et dans la description des données qu'il découvre auprès de la partie saisie (art. 1369bis/1 C. jud.). Sa finalité est de rassembler des éléments de preuves qui pourront être utilisés à l'encontre du contrefacteur prétendu dans une procédure devant le juge du fond. Afin que le rapport d'expertise soit pertinent, l'expert est en principe autorisé à inscrire la description des produits et procédés concernés dans le cadre du brevet invoqué. Le rassemblement de preuve sera peu effectif en l'absence de connaissance des aspects techniques du brevet invoqué. L'expert ne peut toutefois pas se prononcer sur la validité du brevet ou l'atteinte à celui-ci. En tant qu'élément de preuve, le rapport d'expertise unilatéral est limité du fait de l'absence de contradiction. Il est porté atteinte à un brevet lorsque toutes les caractéris-

